

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

24.7.04 Seg.

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

T-MOBILE DEUTSCHLAND
Patentabteilung
Landgrabenweg 151
D-53227 Bonn
ALLEMAGNE

Vorlage	Ablage	D 26 48
Haupttermin	24.7.04	
Eing.:	02. JULI 2004	
PA. Dr. Peter Riebling		
Bearb.:	Vorgelegt.	

PCT

28. JUNI 2004 B.

SCHRIFTLICHER BESCHIED
(Regel 66 PCT)

23 DEC 2004

Absenddatum
(Tag/Monat/Jahr) 24.06.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
T01059 PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absenddatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02121

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
25.06.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
27.06.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
H04Q7/38

Anmelder
T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH et al.

- Dieser Bescheid ist der **zweite** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine **Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 27.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Rabe, M

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Benigar, M
Tel. +49 89 2399-2996



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

3-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung
1, 2, 2a eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 01.06.2004

Ansprüche, Nr.

1-7 eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 01.06.2004

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**
1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| Neuheit (N) | Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche 1-7 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche |
2. Unterlagen und Erklärungen:
- siehe Beiblatt**

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/02121

A. Unterlagen und Erläuterungen zu Abschnitt V:

1. Nach Überprüfung der von der Anmelderin in ihrem Schreiben vom 01.06.2004 hervorgebrachten Argumente bezüglich des erfinderischen Beitrags des neu eingereichten Anspruchs 1 hinsichtlich einer Kombination der Dokumente D1 und D2, sowie nach nochmaliger Betrachtung dieses vorliegenden Standes der Technik, kann aus den nachfolgenden Gründen auch dem neu eingereichten Anspruch 1 **keine** erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.
2. Wie die Anmelderin sowohl in ihrem Schreiben vom 01.06.2004, als auch durch eine entsprechende zweiteilige Form von Anspruch 1 selbst darlegt, ist ein Verfahren zur Durchführung eines Blind Handover gemäß den Merkmalen des **Oberbegriffs** von Anspruch 1 bereits aus dem Dokument **D2 bekannt** (siehe diesbezüglich auch Abschnitt A.1 im ersten Bescheid vom 09.03.2004).

Entgegen der von der Anmelderin in ihrem Schreiben vertretenen Meinung (siehe den vierten Abschnitt auf Seite 2 sowie den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Abschnitt) offenbart das Dokument **D2**, in Übereinstimmung mit weiteren Merkmalen von Anspruch 1, sehr wohl eine Laufzeitmessung der von den Basisstationen auf der Luftschnittstelle empfangenen Signale durch die Mobilstation (siehe insbesondere Seite 8, Zeilen 9 bis 12; Seite 24, Zeilen 18 bis 36), als Alternative zu dem in einer ersten Ausgestaltungsform beschriebenen satellitengestützten GPS-Ortungssystem, wobei die gemessenen Laufzeiten von der Mobilstation an eine Basisstation übermittelt werden, und seitens des Mobilkommunikationsnetzes anhand der Laufzeitmessdaten der Aufenthaltsort der Mobilstation ermittelt wird.

Darüber hinaus offenbart das Dokument **D1** ein Intersystem Handover einer Mobilstation von einer Basisstation eines ersten UMTS-Mobilkommunikationssystems zu einer Basisstation eines zweiten GSM-Mobilkommunikationssystems, wobei die Notwendigkeit zur Durchführung des Handovers anhand von an der Mobilstation gemessenen Signalstärken mehrerer Basisstationen ermittelt wird (siehe insbesondere Abschnitt 8.1; es sollte hier beachtet werden, daß das Durchführen eines Handovers auf Basis von gemessenen Signalstärken umliegender Basisstationen einen allgemein bekannten Sachverhalt darstellt, der bei dem Handover in Dokument **D1** implizit vorausgesetzt wird).

Entgegen der von der Anmelderin in ihrem Schreiben vertretenen Ansicht (siehe den die Seiten 2 und 3 überbrückenden Abschnitt), die Ermittlung des Aufenthaltsortes der Mobilstation werde "... durch eine **Laufzeitmessung ... sowie durch eine Messung** der Signalstärken und/oder Signalqualitäten der Basisstationen ..." durchgeführt, wird **in Anspruch 1** die Ermittlung des Aufenthaltsortes der Mobilstation lediglich anhand der Laufzeitmessdaten ermittelt (siehe Zeilen 17 und 18 von Anspruch 1). Eine Verwendung der gemessenen Signalstärken und/oder Signalqualitäten der Basisstationen zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Mobilstation hat in der vorliegenden Anmeldung **keine** Grundlage, und hat somit bei der Diskussion des erfinderischen Beitrags von Anspruch 1 **keine** Bedeutung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 enthält somit lediglich eine Kombination bekannter und naheliegender Maßnahmen (siehe Dokumente **D2** und **D1**), die jeweils in ihrer normalen Wirkungsweise verwendet werden. Eine über die zu erwartende Summenwirkung hinausgehende erfinderische Wechselwirkung in Form einer derartigen gegenseitigen wirkungsmäßigen Unterstützung, daß ein neuer technischer Erfolg erreicht würde, tritt hierbei nicht auf.

Daher läßt der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 **keine** erfinderische Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

2. Die gleichen Bemerkungen, die bereits in Abschnitt A.2 des ersten Bescheids hinsichtlich der abhängigen Ansprüche 4 bis 9 gemacht wurden, sind auch für die vorliegenden Ansprüche 2 bis 7 gültig, da die Merkmale der vorliegenden Ansprüche 2 bis 7 denen der ursprünglichen Ansprüche 4 bis 9 entsprechen.

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 **nicht** die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

B. Weitere Bemerkungen zur vorliegenden Anmeldung:

1. Falls neue Ansprüche eingereicht werden, so sollte die Beschreibungseinleitung (inklusive der Aufgabenstellung und resultierenden Vorteile) an diese neuen Ansprüche angepaßt werden, Regel 5.1 a) iii) PCT.
2. Bei der Überarbeitung der Anmeldung insbesondere des einleitenden Teils ein-

schließlich der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß **kein Sachverhalt hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 34 (2) b) PCT).**

3. Die Anmelderin wird gebeten, die **Änderungen auf Austauschseiten** einzureichen. Auf die Erfordernisse der Regel 66.8 PCT wird hingewiesen.